

УДК 347.77

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

**ВИЗНАЧЕННЯ ПАТЕНТНОГО ТРОЛІНГУ В ЗАРУБІЖНИХ
КРАЇНАХ : ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ**

**DEFINITION OF PATENT TROLLING IN FOREIGN COUNTRIES :
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES**

Уткіна М. С.,

кандидат юридичних наук,

викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

Навчально-наукового інституту права

Сумського державного університету

Невмержицька Ю.А.,

Магістрантка,

Навчально-наукового інституту права

Сумського державного університету

В статті розглядається проблематика, пов'язана із визначенням поняття «патентний тролінг» у зарубіжних країнах. Увага зосереджена на відсутності закріплення вищезазначеної дефініції на законодавчому рівні. Це зумовлює існування плюралізму наукових думок, різного трактування і розуміння терміну.

***Ключові слова:** патент, патентний тролінг, зловживання у сфері патентування, право інтелектуальної власності.*

В статье рассматривается проблематика, связанная с определением понятия «патентный троллинг» в зарубежных странах. Внимание акцентируется на отсутствие закрепления вышеупомянутой дефиниции на законодательном уровне. Это обуславливает существование плюрализма научных мыслей, различной трактовки и понимания термина.

Ключевые слова: *патент, патентный троллинг, злоупотребление в сфере патентования, право интеллектуальной собственности.*

The article deals with the issues related to the definition of the «patent trolling» in foreign countries. Attention is focused on the absence of consolidation of the aforementioned definition at the legislative level. This leads to the existence of pluralism of scientific thought, different interpretations and understanding of the term. Today, there is a qualitatively new and rapid stage in the rise of intellectual property around the world.

Key words: *patent, patent trolling, patent abuse, intellectual property rights.*

Вступ. На сьогодні у всьому світі спостерігається якісно новий та стрімкий етап у піднесенні інтелектуальної власності. Однією із причин цього є безпосередньо розвиток економіки, що зумовлює виникнення нових об'єктів інтелектуальної власності. Разом із цим, слід наголосити на тому, що актуалізується питання щодо такого явища як «патентний тролінг», яке спостерігається дедалі частіше. Його виникнення спричинене та пов'язане із недосконалістю правової охорони прав на винаходи, технології чи промислові зразки не лише в Україні, але і в усьому світі. Явище патентного тролінгу негативно впливає як на економіку в цілому, так і на науково-технічний прогрес та інноваційну діяльність зокрема.

Поняття «патентний тролінг» на законодавчому рівні більшості країн світу не знайшло чіткого визначення та закріплення. Аналіз вищезазначеного поняття дає змогу дослідити питання щодо його визначення та розуміння в різних країнах. Також, вагомим фактом є те, що точне трактування категорії

означає її правильне та однозначне розуміння, що сприятиме розвитку захисних механізмів від патентних тролів, а також якісному захисту добросовісних суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють патентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків. В результаті чого, створюється такий ринок патентування, який би був інвестиційно привабливим і прозорим. Саме вищевикладене і актуалізує тематику наукового дослідження.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі чинного законодавства зарубіжних країн та доктринальних джерел проаналізувати поняття патентного тролінгу в зарубіжних країнах, а також виявити переваги та недоліки задля можливості імплементації та використання в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на той факт, що патентний тролінг спочатку виник за кордоном, необхідно зосередити свою увагу на доробках представників зарубіжної наукової спільноти. Зокрема, вищезазначена проблема була предметом дослідження таких зарубіжних учених як: Catherine Tucker Colleen V. Chien, James Bessen, J. P. Mello, James F. McDonough III, Jenifer Ford, Lanning G. Bryern та ін. Щодо вітчизняної науки, то проблему поширення патентного тролінгу досліджували та продовжують досліджувати Г. О. Андрощук, Я. Г. Воронін, Ю. Г. Охромєєв, І. О. Шатова та ін.

Результати дослідження. Протягом останніх років все більшого поширення та розповсюдження набуває таке явище як патентний тролінг у сфері патентного права. Саме він має не лише економічний, але і правовий вплив у сфері інтелектуальної власності. Для того, щоб визначити дієві засоби, механізми протидії такому явищу, у першу чергу, слід надати визначення даній категорії. Аналізуючи визначення поняття патентний тролінг, слід наголосити на тому, що його ототожнюють із патентним «піратством» або «рейдерством». Проте, на нашу думку, чіткого і однозначного визначення змісту недобросовісної діяльності у сфері патентування, яка спотворює ініціативні намагання винахідників і авторів

розвивати власні інтелектуальні здібності та знаходити зовнішню форму їх реалізації не існує. Це зумовлює плюралізм наукових позицій, а тому, деякі науковці наголошують навіть на позитивних моментах такого явища, поряд із негативними.

Досліджуючи виникнення поняття «патентний тролінг» та явище в цілому, слід зазначити, що історично воно виникло у США на початку 90-х рр. минулого століття. Патентними тролями називали фірми, які фактично не займались виробництвом, а лише скуповували патенти й ініціювали судові процеси з вимогою заборони виробництва або сплати роялті, заробляючи в такий спосіб гроші. Фактично патентні тролі в Америці не були ані виробниками, ані винахідниками, а володіли тільки майновими правами на об'єкт інтелектуальної власності і реалізовували ці права лише шляхом заборони, власне, тому і дістали таку назву [1].

Вперше цей термін запропонував американський юрист Пітер Деткін, який працював у корпорації «Інтел». Автор пропонував патентний тролінг тлумачити наступним чином : «патентний троль – це хтось, хто намагається заробляти багато грошей на патентах, які сам не використовував у виробництві, у більшості випадків не використовує і не має жодного наміру використовувати» [2]. Раніше Пітер Деткін використовував замість терміну «патентний троль» термін «патентний вимагач» (англ. patent extortionis).

Поняття «патентний тролінг» дедалі частіше зустрічається не лише в наукових працях, але і в засобах масової інформації, у публікаціях, на телебаченні. Проте, незважаючи на широку вживаність, на даний час і досі не існує конкретного визначення цього поняття в багатьох країнах світу.

Загалом, розглядаючи категорію «патентний тролінг», слід зазначити, що для її об'єктивного розуміння, доцільно окремо визначити сутність категорій, які є її складовими, а саме – «патент» і «тролінг». Це зумовлено тим, що дані поняття є базисом для розуміння сутності категорії «патентний тролінг» в цілому, а для загального - слід визначити спочатку окреме.

Поняття «патент» знаходить своє закріплення та тлумачення у більшості країн світу і є загальновживаним. Зокрема, у США дефініція є достатньо простою та зрозумілою. Під патентом слід розуміти право, надане винахіднику [3]. Дещо схожою є визначення дефініції «патент» і в Японії, яку трактують наступним чином: патент – це право на винахід, що є новим, промислово придатним [4].

У свою чергу, у Німеччині категорія «патент» розглядається як права, які надаються за будь-які винаходи, у всіх галузях техніки, за умови, що вони є новими, включають винахідницький рівень і схильні до промислового застосування [4].

Загалом, проаналізувавши визначення «патент» у таких країнах як США, Японія та Німеччина, слід наголосити на тому, що ці трактування вказують на те, що патент становить собою надане право на об'єкт інтелектуальної власності, який має відповідати певним ознакам, що визначені законодавчо.

Наступною складовою є дефініція «тролінг». Аналізуючи походження слова, то слід зазначити, що воно походить від англійського – «troll», що має декілька значень:

- 1) співати; співати по черзі;
- 2) пустити по колу;
- 3) ловити рибу, тягнути блешню [5].

У Великому словнику іноземних слів «troll» тлумачиться як надприродна істота у скандинавській міфології (карлик, велетень), зазвичай ворожа до людей [6].

У свою чергу, проаналізувавши вищезазначені дефініції, можемо зробити висновок, що вони є складовими поняття «патентний тролінг», проте їх надати чітке їх визначення є достатньо складним. Це зумовлено тим, що ці поняття належать до абстрактних, образних. Тому, слово «троль» (іменник) як образ указує на неприродний (штучний) характер особи, що вороже налаштована до людей. У свою чергу, слово «тролінг» (дієслово) образно

вказує на методи діяльності цих ворожих до людей осіб, а саме – ловля риби на штучну приманку (отримання доходів шляхом використання певним чином «штучних» прав на об'єкт інтелектуальної власності).

У 2011 р. у США суд в американській справі Highland Plastics, Inc. V. Sorensen Research and Development Trust визнав доцільним та допустим використання терміна «патентний троль» в офіційних матеріалах, зважаючи на те, що «цей термін широко використовується й однозначно розуміється в патентних судових розглядах і не є настільки зневажливим, щоб визнати його вживання недоречним» [7]. Нині в науковій літературі він використовується досить часто для назви явища, що набуло останніми роками неабиякого поширення [8].

Слід зазначити, що багато людей, у тому числі представники практичної площини (адвокати, судді), науковці, використовують різні назви цього явища залежно від сфери бізнесу, в якій діють патентні тролі, стилю їх діяльності. Фактично вони класифікують патентних тролів на такі види:

- особи, що не займаються виробництвом товарів / особи, що не практикують (англ. non practicing entity / NPE);
- збирачі патентів (англ. patent aggregator);
- невиробнича організація (англ. non manufacturing entity);
- патентний дилер / торговець, посередник (англ. patent dealer);
- патентний пірат (англ. patent piracy);
- патентний примушувач (англ. patent enforcer);
- фірма, що спеціалізується на патентних судових позовах (англ. patent litigation firm) [2], та ін.

На нашу думку, достатньо цікавим є і той факт, що різний зміст вкладається в дефініцію патентного тролінгу, адже в країнах Європейського Союзу. Зазвичай, «патентний троль» використовує патенти на реально створені нові об'єкти інтелектуальної власності, що пройшли жорсткі експертизи на предмет їх патентоспроможності. В Україні «патентні тролі», як правило, не обтяжують себе клопотами купівлі патентних прав чи їх

реєстрації на новітні об'єкти, а, користуючись прогалинами національного законодавства, отримують патенти на вже добре відомі та широко вживані речі [8].

Невизначеність терміну, як уже було зазначено вище, викликає постійні проблеми у розумінні поняття патентний тролінг різними дослідниками та існування неоднозначності у трактування та плюралізму позицій представників наукової спільноти.

Плутанина щодо використання терміну «патентний тролль» стала зрозумілою у засобах масової інформації 2014 року. Price Waterhouse Coopers опублікував дослідження щодо патентних спорів, включаючи дослідження непрактикуючих організацій, таких як університети [9]. Цитуючи ці дослідження, такі засоби масової інформації, як «Вашингтон Пост», назвали всі непрактикуючі суб'єкти патентними троями [10]. На нашу думку, вищезазначене слід віднести до ще одного аргументу щодо визначення патентного тролінгу на законодавчому рівні.

Патентний тролінг в даний час є достатньо спірним терміном, оскільки існує безліч визначень, жодне з яких не вважається задовільним з точки зору розуміння того, яким чином патентні тролі мають розглядати в законі.

Визначення часто під патентним тролем розуміють особу, яка виконує одну або декілька з наступних дій:

- купує патент, зазвичай з фірми-банкрута, а потім подає позов до іншої компанії, стверджуючи, що одна з одиниць її продукції порушує придбаний патент [11];
- реєструє патенти, але не має виробничої або науково-дослідної бази;
- реєструє патенти проти передбачуваних порушників, не маючи наміру виробляти запатентований продукт або надавати запатентовану послугу [10].

Також слід наголосити на тому, що поруч із поняттям «патентний тролінг» використовують такі поняття як: «patent assertion entity» (PAE),

«non-manufacturing patentee», «patent shark», «patent marketer», «patent assertion company», and «patent dealer», що ще більше створює плутанину при визначенні і розумінні, чим є «патентний тролінг».

Висновки. Таким чином, проаналізувавши вищезазначене, слід наголосити на тому, що патентний тролінг становить собою проблему, яка дедалі все більше загострюється в сучасному світі. Саме поняття досить неоднозначно трактується в різних джерелах різними дослідниками.

Також, для позначення дії, щодо патентування об'єктів інтелектуальної власності суб'єктами, які не є виробниками, використовуються й інші терміни («патентні акули», «патентні пірати» тощо). Причиною цього є те, що визначення не закріплено в правових нормах більшості країн світу, що спричиняє проблеми в сприйнятті та розумінні. Зважаючи на той факт, що проблема патентного тролінгу набуває все більшого загострення, дефініцію слід було б закріпити в нормах права, що сприяло б ефективнішому розумінню і протидії такому явищу. Це в свою чергу здійснить вплив на законодавство в цілому, а згодом і на саму юридичну практику.

Список використаних джерел:

1. Охромєєв Ю. Патентний тролінг - ахіллесова п'ята системи охорони інтелектуальної власності в Україні. Юридична газета. URL : <http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/patentniy-troling--ahillesova-pyata-sistemi-ohoroni-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini.html>.

2. Lanning G. Bryer, Scott J. Lebson, Matthew D. Asbell. Intellectual property strategies for the 21st century corporations: a shift in strategic and financial management. Canada : John Wiley&Sons, 2011. 346 p.

3. Intellectual Property Rights Information & Assistance. URL : <https://www.stopfakes.gov/About-Stopfakes>.

4. Patent Act as published on 16 December 1980 (Federal Law Gazette 1981, p. 1), as last amended by Article 4 of the Act of 8 October 2017 (Federal

Law Gazette I p. 3546) URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html#p0014.

5. Миллер В. К. Полный англо-русский словарь. 300 тысяч слов и выражений. Москва : Эксмо, 2013. 1328 с.

6. The Oxford Russian Dictionary English-Russian, over 290 000 words translations, Edited by Paul Falla revised and updated throughout by Colin Howlett. Oxford-Moscow, 1999. 735 p.

7. The Direct Costs from NPE Disputes Boston University. School of Law; Research on Innovation Boston University. School of Law June 28, 2012 Boston Univ. School of Law, Law and Economics Research Paper No. 12-34. URL : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210.

7. Левковець О. М. Сучасні трансформації інституціональних умов функціонування сфери інтелектуальної власності. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. 2013. № 4 (15). С. 84–97.

8. Гордейчук В. В. «Патентний троллінг» як форма зловживання правом патентовласника. URL: <http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12654/1/Gordeychuk.pdf>.

9. 2014 Patent Litigation Study As case volume leaps, damages continue general decline. URL : <https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2014-patent-litigation-study.pdf>.

10. Brian Fung (July 15, 2014). «Patent trolls now account for 67 percent of all new patent lawsuits». Washington Post. Retrieved June 9, 2015.

11. David M. Simonю Patent processing improvements. Federal Document Clearing House Congressional Testimony, July 24, 2003.

Уткіна М.С., Невмержицька Ю.А. Визначення патентного тролінгу в зарубіжних країнах: переваги та недоліки. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2019. № 54. С. 91-93.